

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

Procedimiento núm.: 200606c0024contratasobras
Demandante: Contratas y Obras, Empresa Constructora, S.A.
Representante Sr.: D. Modesto Jopis de Aysa
Demandado: Cibergirona, S.L.
Representante Sr./Sra.:
Agente Registrador del Demandado: Piensasolutions, Tesys Internet, S.L.
Representante Sr./Sra.:

1. Las Partes

La Demandante es CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., sociedad con domicilio en Barcelona, calle XXXXX, número #, XXX (CP#####), con Código de Identificación Fiscal X#####, representada en este procedimiento por D. Modesto Llopis de Aysa, en su condición de ABOGADO. (en adelante, la DEMANDANTE).

La Demandada es CIBERGIRONA, S.L., sociedad con domicilio en Tossa de Mar (Girona), calle XXXXX, número # (CP#####) en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, la DEMANDADA).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es “contratasyobras.es”.

El agente registrador acreditado a través del cual la Demandada procedió a registrar el citado dominio es PIENSASOLUTIONS, TESYS INTERNET, S.L., con Código de Identificación Fiscal X#####, y domicilio en Logroño (La Rioja), calle XXXX, número ## (CP#####).

3. Iter procedimental

Con fecha 13 de junio de 2006 la Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio contratasyobras.es y los documentos que la acompañan.

En fecha 15 de junio de 2006 se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) (en adelante, el REGLAMENTO)

El 28 de junio de 2006 se dió traslado de la demanda a la Demandada y al agente registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado. No obstante, la Demandada, según la información de que dispone el Experto, no ha contestado a dicha demanda.

El 26 de julio de 2006 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM nombró como Experto a D. Martí Manent González y acordó darle traslado del expediente que forma el procedimiento.

Tras constatar que el escrito de demanda incorporado en el expediente era incompleto se dio traslado a la Demandante de la resolución de fecha 4 de agosto de 2006, por medio de la cual se le solicitó la aportación de cuanta documentación tuviera a efectos probatorios, cosa que hizo mediante escrito de contestación fechado el 29 de agosto de 2006.

4. Antecedentes de Hecho

Se consideran probados los siguientes hechos y circunstancias:

La actual denominación social de la Demandante, CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., fue adoptada mediante escritura notarial autorizada por la entonces notaria de L'Hospitalet de Llobregat, Dña. M^a Mercedes Martínez Parra en fecha 29 de marzo de 1990.

Ello resulta del acta notarial de fecha 7 de junio de 2006 otorgada por la notaria Dña. M^a Mercedes Martínez Parra, solicitada a la Demandante mediante resolución de 4 de agosto de 2006.

En fecha 7 de junio de 2006 el dominio "contratasyobras.es" direccionaba a una página Web de contenido pornográfico. Así consta en el acta notarial referida anteriormente.

Que la Demandante ha recibido una oferta de venta del dominio "contratasyobras.es".

A fecha de hoy, día 15 de septiembre de 2006, este Experto ha podido constatar que el nombre de dominio "contratasyobras.es" redirecciona al sitio Web www.1XXXXX.XX.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante pone de manifiesto la identidad del dominio en controversia en relación con su denominación social (CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.) y la denominación comercial por la que ésta es ampliamente conocida en el mercado (CONTRATAS Y OBRAS). Afirma que ambas denominaciones son claramente descriptivas de su actividad como empresa, mientras que éstas nada tienen que ver con la actividad de la Demandada, que presta servicios informáticos.

Apunta la Demandante que dicha coincidencia se ha producido deliberadamente con el propósito de crear confusión y perjudicar a la entidad reclamante.

Concluye la Demandante alegando el uso meramente especulativo y de mala fe que la Demandada hace del dominio “contratasyobras.es”, para lo cual aporta copia del correo electrónico que en fecha 23 de noviembre de 2005 le fue remitido por la Demandada y en el cual se pone de manifiesto el interés de ésta en vender el dominio objeto de controversia. También aporta la reclamante una captura de pantalla del sitio Web SEDO.COM donde aparece ofertado el dominio en cuestión por la suma de 10.000,00 €.

Por último, el Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

B. Demandada

En cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento para la Prestación del Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el código país correspondiente a España (“.ES”) aprobado por el Comité de Expertos para la Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional con fecha de 24 de febrero de 2006, la Secretaría Técnica de este Comité acordó mediante Escrito dar traslado a la Demandada del escrito de demanda presentado por la Demandante para la recuperación del nombre de dominio “contratasyobras.es”, cosa que se llevó a cabo en fecha 28 de junio de 2006.

En dicha comunicación se emplazó a la Demandada para que, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho Escrito, remitiera escrito de contestación a la demanda dirigido tanto a la Secretaría Técnica como a la Demandante de forma simultánea.

Sin embargo, el Experto no tiene constancia de que la parte Demandada haya formulado escrito de contestación a la demanda. Por este motivo las declaraciones y alegaciones hechas por la parte Demandante no han recibido respuesta, ni ha sido aportado razonamiento en derecho alguno en base al cual la Demandada considere que debe mantenerse en la titularidad del nombre de dominio objeto de la controversia.

6. Conclusiones

En virtud de lo estipulado en el Reglamento, el Experto habrá de resolver motivadamente a la luz de los hechos descritos y las pruebas aportadas por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. De igual modo esta resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio efectuado por la Demandada tiene un carácter especulativo o abusivo. Con el fin de determinar ese carácter especulativo o abusivo deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se estudiará la concurrencia de cada uno de los referidos requisitos:

6.1 Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.

La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), establece que la resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio se hará en relación, entre otros, a *derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas (...)*.

En este sentido, se considera un hecho probado que la Demandante pose desde el 29 de marzo de 1990 la denominación social CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., siendo ésta fuertemente descriptiva de la actividad constructiva de la mercantil.

Al mismo tiempo este Experto advierte que el dominio en controversia está formado por los términos CONTRATAS Y OBRAS, que constituyen a su vez la esencia del nombre de la empresa actora, hecho que provoca en el usuario de Internet una confusión evidente entre la Demandante y la Demandada.

Por todo ello, el Experto considera que la denominación social de la Demandante, como *nombre de la empresa* constituye un derecho previo a proteger en vía de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, según lo estipulado en la ya citada Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo.

Finalmente, la Demandante ha apuntado también que la coincidencia entre el dominio *contratasyobras.com*, del cual es la titular, y el dominio objeto de controversia *contratasyobras.es*, supone una vulneración de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición séptima del Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el Código de País correspondiente a España (".es"), de lo que cabe entender que esta parte considera que por el hecho de tener registrado el dominio ".com" la Demandada no debió tener acceso al registro del dominio ".es".

Lo cierto es que una correcta interpretación de este precepto viene a decir que no puede registrarse como dominio de segundo nivel una denominación que lleve incorporada en si misma un dominio de primer nivel, cosa que claramente no ha ocurrido en este caso. Por este motivo, la argumentación hecha por la Demandante en base al citado precepto carece de relevancia a efectos de ventilar la presente controversia.

6.2 Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

El Experto que suscribe entiende que no existe fundamento, ni el Demandado ha presentado evidencia alguna en contrario, confirmando que tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio, siendo un hecho probado que en un primer momento dicho dominio se utilizó como enlace a otra página de fuerte contenido pornográfico.

Como ya se ha expuesto la Demandada no ha ofrecido explicación alguna de los motivos por los que optó por el registro del nombre *contratasyobras.es*. Consecuentemente no se han aportado argumentos que demuestren que la

Demandada era conocida en el tráfico mercantil por el nombre CONTRATASYOBRAS, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio.

Todo ello lleva a este Experto a considerar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en litigio. Sí dispondría de dichos derechos e intereses la Demandante, ya sea para ostentar su titularidad o bien para impedir su uso.

6.3 Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

La Demandante tiene la carga de probar que el dominio en controversia ha sido registrado o se está empleando de mala fe. El art. 2 del Reglamento establece que esta mala fe debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

El Experto considera que existen hechos que prueban la existencia de mala fe de la Demandada en relación al registro y uso del dominio.

En primer lugar se pone de manifiesto el carácter especulativo del registro desde el momento en que sale a la venta el nombre de dominio, lo que no pudo pasar inadvertido a la Demandante ya que recibió un correo electrónico remitido por la Demandada en la que se le informaba claramente de este hecho.

En segundo lugar, el dominio “contratasyobras.es” apareció a la venta en la página Web SEDO.COM al precio de 10.000,00 €.

En tercer lugar presenta claros indicios de mala fe el hecho de que en un primer momento el dominio sirviese de enlace a una página de fuerte contenido pornográfico que nada tiene que ver a nivel descriptivo con los términos CONTRATAS Y OBRAS que forman el núcleo del dominio.

Finalmente y a pesar de que tras el inicio de las actuaciones de la Demandante, el Demandado ha redireccionado el dominio al sitio Web www.1XXXXX.XX, este Experto considera que se sigue vulnerando el derecho de la Demandante a recuperar la titularidad de dicho dominio.

Este Experto considera que ha quedado acreditada la intención de la Demandada de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio contratasyobras.es hasta el momento del bloqueo del mismo.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como especulativo o abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre de dominio “contratasyobras.es” sea transferido a la Demandante, CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Fdo.: Martí Manent González
Experto